세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Electronic Arts Inc. 대 김 상현

사건번호: D2002-0048

1. 당사자

신청인: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Pkwy, Redwood City, CA 94065, U.S.A.

신청인의 법정대리인: Joshua Koltun과 Lisa M. Sitkin, Steinhart & Falconer LLP, 333 Market Street, Suite 3200, San Francisco, CA 94105, U.S.A.

피신청인: 김 상현(Sang Hyun Kim), 대한민국 서울시 종암1동 54-326호

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <eagame.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설센터 17층의 (주)한강시스템(이하 "등록기관" 이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 그 영문본 및 국문본이 2002년 1월 18일에 일반서면 양식으로, 그리고 2002년 1월 24일에 전자우편양식으로 WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 1월 23일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 이어서 2002년 1월 24일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1)통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조 (b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2)본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3)피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부 확인, (4) 등록기관의 인명검색

데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리 번호, 이메일주소)의 제공, (5)통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 각 도메인이름을 위하여 등록인에 의하여 사용된 등록계약상의 언어, (8) 도메인이름 등록인이 등록계약에 있어 당해 도메인이름 및 그 사용으로부터 발생하는 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였는지 여부(보충규칙 제1조).

등록기관은 2002년 1월 25일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본을 수령하였다는 점, (2)분쟁도메인이름의 등록사실, (3)피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4)분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5)규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시해 주었으며, (7) 등록계약은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 등록계약에 있어 등록인이 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였으나 이는 오직 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한정됨을 통보해 주었다.

센터는 2002년 2월 11일, 한국어로 작성된 분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문을 한국어 및 영어로 된 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 3월 2일임을 통지하였다.

피신청인은 2002년 3월 4일 한국어로 된 간략한 양식의 답변서를 전자우편양식으로 센터에 제출하였으며, 2002년 3월 5일 당해 답변서의 절차상 흠결에 대한 센터의 통지 및 답변서 재제출 요구에 따라 2002년 3월 7일 다시 상세한 답변서를 전자우편양식으로 센터에 제출하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 동의에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하면서 황보영 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

황보영 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 3월 20일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 4월 3일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 1982년 미국 델라웨어주법에 따라 설립된 회사로서 전세계적으로 개인용 컴퓨터 및 비디오 게임 시스템용 소프트웨어를 개발, 발표 및 판매하고 있다. 신청인은 현재 전세계적으로 “EA GAMES” 표장을 사용한 20개 이상의 게임에 대하여 8,500,000개 이상의 제품을 판매하여 2001년 대략 265,000,000달러의 연간 판매실적을 올린 바 있다. 신청인이 본건 신청의 근거로 삼는 상표는 “EA” 및 “EA GAMES”로서 “EA”는 신청인의 상호인 Electronic Arts의 머리글자를 따서 이루어진 것이다. 현재 신청인은 “EA” 혹은 “EA GAMES”를 미국을 비롯하여 프랑스, 호주, 일본 등 수개의 국가에서 상표로 등록 혹은 출원하고 있으며 신청인의 웹사이트는 <ea.com> 및 <eagames.com>으로

접속이 가능하다.

분쟁 도메인이름 <eagame.com>은 피신청인이 2001년 3월 4일자로 등록하여 피신청인에 의해서 보유되고 있으며 등록후 포르노를 포함하는 웹사이트에 대한 링크를 제공하는 목적으로 사용되어 왔다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 "EA" 및 "EA GAMES" 상표에 대하여 정당한 사용권한을 가지고 있을 뿐 아니라 이와 같은 명칭에 대하여 타인의 사용을 저지할 권리를 보유하고 있으며,

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표들과 동일하거나 혼동스러울 정도로 유사하며,

- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,

- 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 신청인의 온라인 제품 및 서비스를 찾으려는 소비자들을 포르노 웹사이트로 유인하고 이를 통하여 경제적 이익을 얻으려는 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 주장에 대한 피신청인의 답변 및 주장의 내용은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- "eagame"이란 단어에 있어 "ea"는 "East Asian"의 약자이며 피신청인은 "eagame"을 "East Asian Game" 혹은 "East Adult Game"의 약자로 인식하고 있어, 이에 대하여 신청인이 권리를 주장할 수는 없다.

- 피신청인은 본건도메인이름의 등록전에 신청인을 알지 못하였으며 피신청인은 순수히 피신청인의 의도대로 본건도메인이름을 사용하여 왔다.

- 신청인은 현재 <eagames.com> 도메인을 활용하고 있지 않을뿐 아니라 <eagame.co.kr> 역시 신청인이나 신청인의 자회사가 아닌 다른 사람에 의하여 등록되어 있다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어

본 결정문은 절차규칙 제11조 및 피신청인이 체결한 등록계약에 따라서 한국어로 작성된다.

신청인의 입증책임

통일 도메인이름 분쟁해결 규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 신청인의 주장내용을 판단한다.

상표에 대한 신청인의 권리 및 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

신청인은 미국은 물론 프랑스, 호주, 일본 등 수개국에서 “EA” 및 “EA GAMES”라는 단어를 상표 등록 혹은 출원하고 있으며 동 단어는 신청인의 웹사이트에 접속할 수 있는 도메인이름을 구성하고 있기도 하다. 따라서 신청인이 이와 같은 상표에 대하여 권리를 보유하고 있음은 자명하다.

분쟁도메인이름은 <eagame.com> 인바, 이는 신청인의 등록상표이면서 신청인 상호의 머리글자를 따서 만든 조합어인 “EA”를 포함하고 있을뿐 아니라 신청인의 또 다른 상표인 “EA GAMES”와 비교할 때, 오직 마지막의 “S”만이 없을 뿐 극히 유사하고 따라서 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표인 “EA” 및 “EA GAMES”와 상호 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 지극히 유사하다고 판단된다.

피신청인은 신청인이 현재 <eagames.com> 도메인을 활용하고 있지 않으며 <eagame.co.kr> 역시 신청인이나 신청인의 자회사가 아닌 다른 사람에 의하여 등록되어 있다고 주장하나, <eagames.com>의 도메인이 신청인의 또다른 도메인인 <ea.com>을 자동 링크하는 것이 명백한 이상 <eagames.com>이 사용되지 않는다고 볼 수 없으며, 나아가 <eagame.co.kr> 도메인이 제3자에 의하여 등록되어 있다는 것은, 신청인의 등록상표인 “EA” 및 “EA GAMES”에 근거하여 그와 극히 유사한 본건도메인이름에 대한 이전을 요구하는 본건 신청에 있어 신청인의 권리를 부정하는 어떠한 근거도 되지 못한다 할 것이다.

또한 피신청인은 “ea”가 “East Asian” 혹은 “East Adult”의 약자가 될 수 있어 결국 분쟁도메인이름은 “East Asian Game” 혹은 “East Adult Game”을 나타내는 것이므로 신청인은 이에 대하여 자신의 권리를 주장할 수 없다고 하나, 신청인이 “EA”를 자신의 상표로 등록하고 있는 이상, “ea”가 다른 의미의 약자로 풀이될 수 있다는 추상적 주장만으로는 신청인의 권리를 부인할 근거가 역시 되지 않는다 할 것이다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 순수한 사용을 위하여 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장하나, 이와 같은 피신청인의 주장 이외에, 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리나 정당한 이익을 입증할 어떠한 자료도 제출된 바 없다. 또한 앞서 살펴본 바와 같이 “ea”가 다른 의미로도 풀이될 수 있다는 추상적 주장만으로는 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름을 사용할 권리를 인정하기에는 부족하다. 따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로

판단된다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 전세계적으로 “EA GAMES” 표장을 사용한 20개 이상의 게임에 대하여 8,500,000개 이상의 제품을 판매하여 2001년 대략 265,000,000달러의 연간 판매실적을 올리고 있어 “EA GAMES” 표장은 전세계의 인터넷 이용자들, 특히 게임 이용자들에게 현저히 알려져 있다고 할 수 있고 또한 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음은 앞서 살펴본 바와 같다. 그렇다면 이와 같은 피신청인이 신청인의 상표와 동일하거나 극히 유사하여 혼동을 초래할 수 있는 도메인이름을 등록한 것은 그 자체로써 일응 부정한 목적을 위한 것이라고 추정된다.

나아가, 신청인이 입증한 바에 따르면, 본건도메인이름은 그 등록후에 인터넷 사용자들을 포르노를 포함하는 웹사이트에 대한 링크를 제공하는 웹페이지로 유인할 목적으로 사용되어 왔으며 본건도메인이름을 통해 접속되는 포르노 웹사이트의 주소는 피신청인의 이메일주소와 동일한 호출부호인 “k3aladd”를 포함하고 있어 피신청인이 본건도메인이름을 통하여 이용자들이 이들 포르노사이트에 접속하는 것과 관련하여 최소한 지속적인 관여를 해온 것은 충분히 인정된다. 그렇다면 이와 같이 인터넷 이용자들에게 널리 알려진 타인의 상표와 극히 유사한 도메인이름을 등록하고 이를 포르노 사이트에로의 유인을 위하여 사용하는 것은 부정한 목적을 위한 도메인이름의 사용이라 보지 않을 수 없다.

따라서 본건도메인이름은 피신청인에 의하여 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다고 판단된다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <eagame.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

_____

황보영
패널위원

일자: 2002년 4월 2일